JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 33**

TRANSPORTES CAREY. v. CAREY CIA. LTDA.

Causa Rol No. 45-2012

Santiago, 29 de octubre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**transportescarey.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **TRANSPORTES CAREY,** con domicilio en Pasaje Los Pimientos N° 11362, comuna de El Bosque, Santiago y como segundo solicitante, **CAREY CIA. LTDA**, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea, N° 2.800, piso 43, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por doña Stefania Molina González. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- CAREY Y CIA. LTDA., es un prestigioso estudio de abogados de Chile y Latinoamérica, fundado en el año 1905.
- Como parte de su estrategia comercial, su mandante inscrito múltiples dominios, tanto en Chile como en el extranjero, dentro de los cuales destaca carey.biz, carey.cl, careychile.cl, herneckercarey.cl, entre otros.
- Por otra parte, su representada, cuenta con numerosos registros de su marca CAREY, los que cubren una amplia gama de productos y servicios, entre ellos alimentos, papelería, productos textiles y vehículos de locomoción, entre otros.
- Que la existencia de los registros mencionados, permiten concluir que el término CAREY, se encuentra protegido en Chile, y es asociado a su representado en forma exclusiva y excluyente por el público consumidor.
- Que para el caso de autos, resulta relevante el hecho de que su representada detenta la marca **CAREY,** con el registro N° 913.340, que distingue, "Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática", por lo que se distinguen productos a través de los cuales se realiza el "transporte" de bienes y personas, por lo que los usuarios que se enfrenten al dominio "transportescarey.cl" lógicamente lo relacionará con **CAREY Y CIA. LTDA**.
- Con lo anteriormente señalado, cabe concluir, a juicio del segundo solicitante, que el dominio en conflicto, al incluir el signo CAREY, resulta ser similar a la marca y dominio registrados por su representada, por lo

que necesariamente será objeto de una asociación de los consumidores a **CAREY Y CIA. LTDA.**

- Que el nombre de dominio al ser una "dirección electrónica", por la cual los usuarios de Internet son reconocidos e identificados dentro de la red, el mismo pasa a ser un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece. Es por ello que el hecho de que los consumidores de Internet se vean enfrentados al dominio en disputa, entenderán que los servicios y productos ofrecidos en el mismo corresponde a servicios relacionados con su mandante, quién además es dueña de la marca **CAREY**, lo que configura un mejor derecho para su representado.
- Que tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio es estrecha, por lo que la resolución de conflictos por nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.
- Que su representado tiene un legítimo interés en el signo pedido, lo que se puede advertir del hecho de que actualmente posee el registro de la marca CAREY para distinguir vehículos y diversos medios de transporte, como así mismo el uso que le da su mandante a la expresión carey.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones del sitio Web www.tercera.cl
2. Impresiones del sitio Web www.capital.cl
3. Impresiones de la página Web www.probono.cl
4. Impresiones de la página Web www.chambersandpartners.com

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo

por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido, ni hizo presentación alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al buscador "**Google**" y al sitio Web **www.transportescarey.cl.**

CONSIDERANDO,

NOVENO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma, y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

UNDÉCIMO: Que, la importancia del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el nombre de dominio en disputa "transportescarey.cl", se compone con la expresión "**CAREY**", la que el segundo solicitante ha acreditado tener como marca registrada a su nombre, y por la cual, ha solicitado

protección, en especial para las clases en que se encuentra inscrita, entre las que está la de transportes.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de sus derechos marcarios y dominios sobre los que tiene titularidad, los que contienen, de conformidad a la documental aportada, el signo **CAREY**, expresión con la que se compone el dominio disputado en autos.

DECIMO CUARTO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos por lo que no existe antecedente que establezca su interés en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento de lo considerado anteriormente, y en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la sana crítica y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se ha ingresando el término TRANSPORTES CAREY, TRANSPORTESCAREY y el nombre del primer solicitante, RAFAEL CASTRO DIAZ, constatándose que dentro de los diez primeros resultados para todos los campos de búsqueda, no se ha podido encontrar información de ninguno de los signos o nombres referidos. Asimismo, revisado el dominio www.transportescarey.cl, este árbitro pudo comprobar que referido sitio Web, se encuentra momentáneamente suspendido.

DECIMO SEXTO: Que, este sentenciador ha señalado en su jurisprudencia que la relación entre los nombres de dominio y el elemento marcario no es estrecha, pues puede existir convivencia entre las marcas y los nombres dominio cuando, coincidiendo estas, las actividades o productos que se encuentran dentro de la esfera de su protección corresponden a distintas clases de productos o servicios. Sin perjuicio de ello, se estimará que por no haber antecedentes alguno del

primer solicitante en autos, habida consideración de lo señalado en los considerandos anteriores, éste arbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, estimando que se deberá otorgar la protección necesaria al mismo para que los usuarios de Internet no incurran en errores o confusiones, en relación a los productos o servicios de **CAREY Y CIA. LTDA.**

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"transportescarey.cl"** al segundo solicitante, **CAREY Y CIA. LTDA**, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea, N° 2.800, piso 43, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 45 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.10.29 14:51:47 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.